

DOCKET NO.: 216363US3PCT

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

IN RE APPLICATION OF: Yoshiyuki TERADA, et al.
SERIAL NO.: NEW U.S. PCT APPLICATION
FILED: HEREWITH
INTERNATIONAL APPLICATION NO.: PCT/JP01/04205
INTERNATIONAL FILING DATE: May 21, 2001
FOR: ELECTRODE STRUCTURE OF EC MIRROR

REQUEST FOR CONSIDERATION OF DOCUMENTS
CITED IN INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Assistant Commissioner for Patents
Washington, D.C. 20231

Sir:

In the matter of the above-identified application for patent, notice is hereby given that applicant(s) request that the Examiner consider the documents cited in the International Search Report according to MPEP §609 and so indicate by a statement in the first Office Action that the information has been considered. When the Form PCT/DO/EO/903 indicates both the search report and copies of the documents are present in the national stage file, there is no requirement for the applicant(s) to submit them (1156 O.G. 91 November 23, 1993).

Respectfully submitted,

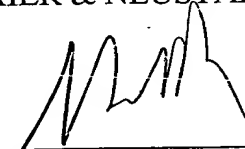
OBLON, SPIVAK, McCLELLAND,
MAIER & NEUSTADT, P.C.

Best Available Copy



22850

(703) 413-3000
Fax No. (703) 413-2220
(OSMMN 1/97)


C. Irvin McClelland
Attorney of Record
Registration No. 21,124
Surinder Sachar
Registration No. 34,423

Robert T. Pous
Registration No. 29,099

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

NOTIFICATION CONCERNING
SUBMISSION OR TRANSMITTAL
OF PRIORITY DOCUMENT

(PCT Administrative Instructions, Section 411)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

ASAKURA, Masayuki
Shinwa Law & Patent Office
5th Floor, Kono Building
23-9 Nishi-shimbashi 1-chome
Minato-ku, Tokyo 105-0003
JAPON

Date of mailing (day/month/year) 31 July 2001 (31.07.01)	
Applicant's or agent's file reference FP 608 PCT	IMPORTANT NOTIFICATION
International application No. PCT/JP01/04205	International filing date (day/month/year) 21 May 2001 (21.05.01)
International publication date (day/month/year) Not yet published	Priority date (day/month/year) 22 May 2000 (22.05.00)
Applicant MURAKAMI CORPORATION et al	

- The applicant is hereby notified of the date of receipt (except where the letters "NR" appear in the right-hand column) by the International Bureau of the priority document(s) relating to the earlier application(s) indicated below. Unless otherwise indicated by an asterisk appearing next to a date of receipt, or by the letters "NR", in the right-hand column, the priority document concerned was submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b).
- This updates and replaces any previously issued notification concerning submission or transmittal of priority documents.
- An asterisk(*) appearing next to a date of receipt, in the right-hand column, denotes a priority document submitted or transmitted to the International Bureau but not in compliance with Rule 17.1(a) or (b). In such a case, the attention of the applicant is directed to Rule 17.1(c) which provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.
- The letters "NR" appearing in the right-hand column denote a priority document which was not received by the International Bureau or which the applicant did not request the receiving Office to prepare and transmit to the International Bureau, as provided by Rule 17.1(a) or (b), respectively. In such a case, the attention of the applicant is directed to Rule 17.1(c) which provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.

<u>Priority date</u>	<u>Priority application No.</u>	<u>Country or regional Office or PCT receiving Office</u>	<u>Date of receipt of priority document</u>
22 May 2000 (22.05.00)	2000-150289	JP	06 July 2001 (06.07.01)

Best Available Copy

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Facsimile No. (41-22) 740.14.35	Authorized officer Taïeb Akremi Telephone No. (41-22) 338.83.38
--	---

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))
Int. Cl⁷ G02F1/155

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))
Int. Cl⁷ G02F1/155

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの
日本国実用新案公報 1926-1994
日本国公開実用新案公報 1971-1994

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	US 6064509 A (Gentex Corporation) 16.5月.2000(16.05.00) (ファミリーなし)	1-3
A	JP 11-202371 A (トヨタ自動車株式会社) 30.7月.1999 (30.07.99), (ファミリーなし)	1-3

Best Available Copy

☐ C欄の続きにも文献が列举されている。

☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)
「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日
03.08.01

国際調査報告の発送日 14.08.01

国際調査機関の名称及びあて先
日本国特許庁 (ISA/JP)
郵便番号 100-8915
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)
田部 元史



2X 8708

電話番号 03-3581-1101 内線 3294

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))
Int. Cl. G02F1/155

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))
Int. Cl. G02F1/155

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1926-1994

日本国公開実用新案公報 1971-1994

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	US 6064509 A (Gentex Corporation) 16.5月.2000(16.05.00) (ファミリーなし)	1-3
A	JP 11-202371 A (トヨタ自動車株式会社) 30.7月.1999 (30.07.99), (ファミリーなし)	1-3

☐ C欄の続きにも文献が列举されている。

☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの

「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの

「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)

「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献

「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの

「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの

「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの

「&」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

03.08.01

国際調査報告の発送日

14.08.01

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

田部 元史



2X

8708

電話番号 03-3581-1101 内線 3294

P C T

国際調査報告

(法 8 条、法施行規則第40、41条)
〔P C T 1 8 条、P C T 規則43、44〕

出願人又は代理人 の書類記号 F P 6 0 8 P C T	今後の手続きについては、国際調査報告の送付通知様式(P C T / I S A / 2 2 0) 及び下記5を参照すること。	
国際出願番号 P C T / J P 0 1 / 0 4 2 0 5	国際出願日 (日.月.年) 2 1 . 0 5 . 0 1	優先日 (日.月.年) 2 2 . 0 5 . 0 0
出願人 (氏名又は名称) 株式会社村上開明堂		

国際調査機関が作成したこの国際調査報告を法施行規則第41条 (P C T 1 8 条) の規定に従い出願人に送付する。
この写しは国際事務局にも送付される。

この国際調査報告は、全部で 2 ページである。

☐ この調査報告に引用された先行技術文献の写しも添付されている。

1. 国際調査報告の基礎

a. 言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願がされたものに基づき国際調査を行った。

☐ この国際調査機関に提出された国際出願の翻訳文に基づき国際調査を行った。

b. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際調査を行った。

☐ この国際出願に含まれる書面による配列表

☐ この国際出願と共に提出されたフレキシブルディスクによる配列表

☐ 出願後に、この国際調査機関に提出された書面による配列表

☐ 出願後に、この国際調査機関に提出されたフレキシブルディスクによる配列表

☐ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった。

☐ 書面による配列表に記載した配列とフレキシブルディスクによる配列表に記載した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。

2. ☐ 請求の範囲の一部の調査ができない (第 I 欄参照)。

3. ☐ 発明の単一性が欠如している (第 II 欄参照)。

4. 発明の名称は ☒ 出願人が提出したものを承認する。
☐ 次に示すように国際調査機関が作成した。

5. 要約は ☒ 出願人が提出したものを承認する。
☐ 第 III 欄に示されているように、法施行規則第47条 (P C T 規則38.2(b)) の規定により国際調査機関が作成した。出願人は、この国際調査報告の発送の日から 1 カ月以内にこの国際調査機関に意見を提出することができる。

6. 要約書とともに公表される図は、
第 2 図とする。 ☒ 出願人が示したとおりである。 ☐ なし
☐ 出願人は図を示さなかった。
☐ 本図は発明の特徴を一層よく表している。

特許協力条約に基づく国際出願願書

FP 608 PCT

原本(出願用) - 印刷日時 2001年05月21日 (21.05.2001) 月曜日 11時59分55秒


0	受理官庁記入欄		
0-1	国際出願番号.		
0-2	国際出願日		
0-3	(受付印)		
0-4	様式-PCT/RO/101 この特許協力条約に基づく 国際出願願書は、 右記によって作成された。	PCT-EASY Version 2.91 (updated 01.01.2001)	
0-5	申立て 出願人は、この国際出願が特許 協力条約に従って処理されるこ とを請求する。		
0-6	出願人によって指定された 受理官庁	日本国特許庁 (RO/JP)	
0-7	出願人又は代理人の書類記 号	FP 608 PCT	
I	発明の名称	E C ミラーの電極構造	
II	出願人	出願人である (applicant only)	
II-1	この欄に記載した者は	米国を除くすべての指定国 (all designated States except US)	
II-2	右の指定国についての出願人で ある。	株式会社村上開明堂 MURAKAMI CORPORATION 422-8065 日本国 静岡県 静岡市 宮本町 1 2 - 2 5 12-25 Miyamoto-cho Shizuoka-shi, Shizuoka 422-8065 Japan	
II-4ja	名称		
II-4en	Name		
II-5ja	あて名:		
II-5en	Address:		
II-6	国籍 (国名)	日本国 JP	
II-7	住所 (国名)	日本国 JP	
II-8	電話番号	054-635-0784	
II-9	ファクシミリ番号	054-636-2524	
III-1	その他の出願人又は発明者	出願人及び発明者である (applicant and inventor)	
III-1-1	この欄に記載した者は	米国のみ (US only)	
III-1-2	右の指定国についての出願人で ある。	寺田 佳之 TERADA, Yoshiyuki 426-0062 日本国 静岡県 藤枝市 高岡 1 - 4 4 - 3 3 - 1 0 6 4-33-106, Takaoka 1-chome Fujieda-shi, Shizuoka 426-0062 Japan	
III-1-4ja	氏名(姓名)		
III-1-4en	Name (LAST, First)		
III-1-5ja	あて名:		
III-1-5en	Address:		
III-1-6	国籍 (国名)	日本国 JP	
III-1-7	住所 (国名)	日本国 JP	

III-2 III-2-1	その他の出願人又は発明者 この欄に記載した者は	出願人及び発明者である (applicant and inventor)
III-2-2	右の指定国についての出願人である。	米国のみ (US only)
III-2-4ja III-2-4en III-2-5ja	氏名(姓名) Name (LAST, First) あて名:	持塚 多久男 MOCHIZUKA, Takuo 428-0019 日本国 静岡県 榛原郡金谷町 志戸呂 1 4 3
III-2-5en	Address:	143, Shitoro, Kanaya-cho, Haibara-gun, Shizuoka 428-0019 Japan
III-2-6	国籍(国名)	日本国 JP
III-2-7	住所(国名)	日本国 JP
IV-1 IV-1-1ja IV-1-1en IV-1-2ja	代理人又は共通の代表者、 通知のあて名 下記の者は国際機関において右 記のごとく出願人のために行動 する。 氏名(姓名) Name (LAST, First) あて名:	代理人 (agent) 朝倉 正幸 ASAKURA, Masayuki 105-0003 日本国 東京都 港区 西新橋 1-23-9 河野ビル5階 信和法律特許事務所 Shinwa Law & Patent Office 5th Floor, Kono Building, 23-9, Nishi-shimbashi 1-chome Minato-ku, Tokyo 105-0003 Japan
IV-1-2en	Address:	03-3508-7763 03-3508-7764 sinpat@setup.ne.jp
IV-1-3 IV-1-4 IV-1-5	電話番号 ファクシミリ番号 電子メール	
V V-1	国の指定 広域特許 (他の種類の保護又は取扱いを 求める場合には括弧内に記載す る。)	EP: AT BE CH&LI CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LU MC NL PT SE TR 及びヨーロッパ特許条約と特許協力条約の締約国 である他の国
V-2	国内特許 (他の種類の保護又は取扱いを 求める場合には括弧内に記載す る。)	AU BR CA CN CZ HU ID IN KR MX PL RU SG SK US VN ZA
V-5	指定の確認の宣言 出願人は、上記の指定に加えて 、規則4.9(b)の規定に基づき、 特許協力条約のもとで認められ る他の全ての国の指定を行う。 ただし、V-6欄に示した国の指 定を除く。出願人は、これらの 追加される指定が確認を条件と していること、並びに優先日か ら15月が経過する前にその確認 がなされない指定は、この期間 の経過時に、出願人によって取 り下げられたものとみなされる ことを宣言する。	

特許協力条約に基づく国際出願願書

原本(出願用) - 印刷日時 2001年05月21日 (21.05.2001) 月曜日 11時59分55秒

FP 608 PCT

V-6	指定の確認から除かれる国	なし (NONE)	
VI-1	先の国内出願に基づく優先権主張		
VI-1-1	先の出願日	2000年05月22日 (22.05.2000)	
VI-1-2	先の出願番号	特願2000-150289	
VI-1-3	国名	日本国 JP	
VI-2	優先権証明書送付の請求 上記の先の出願のうち、右記の番号のものについては、出願書類の認証謄本を作成し国際事務局へ送付することを、受理官庁に対して請求している。	VI-1	
VII-1	特定された国際調査機関 (ISA)	日本国特許庁 (ISA/JP)	
VIII	照合欄	用紙の枚数	添付された電子データ
VIII-1	願書	4	-
VIII-2	明細書	7	-
VIII-3	請求の範囲	2	-
VIII-4	要約	1	fp608pct要約書.txt
VIII-5	図面	3	-
VIII-7	合計	17	
VIII-8	添付書類	添付	添付された電子データ
VIII-9	手数料計算用紙	✓	-
VIII-10	別個の記名押印された委任状	✓	-
VIII-16	PCT-EASYディスク	-	フレキシブルディスク
VIII-17	その他	納付する手数料に相当する特許印紙を貼付した書面	-
VIII-17	その他	国際事務局の口座への振込みを証明する書面	-
VIII-18	要約書とともに提示する図の番号	2	
VIII-19	国際出願の使用言語名:	日本語 (Japanese)	
IX-1	提出者の記名押印		
IX-1-1	氏名(姓名)		

受理官庁記入欄

10-1	国際出願として提出された書類の実際の受理の日	
10-2	図面:	
10-2-1	受理された	
10-2-2	不足図面がある	
10-3	国際出願として提出された書類を補完する書類又は図面であってその後期間内に提出されたものの実際の受理の日(訂正日)	
10-4	特許協力条約第11条(2)に基づく必要な補完の期間内の受理の日	

特許協力条約に基づく国際出願願書

FP 608 PCT

原本（出願用） - 印刷日時 2001年05月21日（21. 05. 2001）月曜日 11時59分55秒

10-5	出願人により特定された国際調査機関	ISA/JP
10-6	調査手数料未払いにつき、国際調査機関に調査用写しを送付していない	

国際事務局記入欄

11-1	記録原本の受理の日	
------	-----------	--

中华人民共和国国家知识产权局



邮政编码: 100080

北京市海淀区海淀路 80 号中科大厦 16 层

中科专利商标代理有限公司

戎志敏



申请号: 01800750.3

部门及通知书类型: 5-D

发文日期:

申请人:

株式会社村上开明堂

发明名称:

电致变色镜的电极结构

第一次审查意见通知书

(进入国家阶段的 PCT 申请)

1. ☒ 依申请人提出的实审请求, 根据专利法第 35 条第 1 款的规定, 审查员对上述发明专利申请进行实质审查。

☐ 根据专利法第 35 条第 2 款的规定, 国家知识产权局决定自行对上述发明专利申请进行审查。

2. ☒ 申请人要求以在:

JP 专利局的申请日 2000 年 5 月 22 日 为优先权日,

专利局的申请日 为优先权日,

专利局的申请日 为优先权日,

3. ☐ 申请人提交的下列修改文件不符合专利法第 33 条的规定, 因而不能接受:

☐ 国际初步审查报告附件的中文译文。

☐ 依据专利合作条约第 19 条规定所提交的修改文件的中文译文。

☐ 依据专利合作条约第 28 条或 41 条规定所提交的修改文件。

☐ 依据专利法实施细则第 51 条规定所提交的修改文件。

修改不能被接受的具体理由见通知书正文部分。

4. ☒ 审查是针对原始提交的国际申请的中文译文进行的。

☐ 审查是针对下述申请文件进行的:

说明书 第____页, 按照原始提交的国际申请文件的中文译文;

第____页, 按照国际初步审查报告附件的中文译文;

第____页, 按照依据专利合作条约第 28 条或 41 条规定所提交的修改文件;

第____页, 按照依据专利法实施细则第 51 条规定所提交的修改文件。

权利要求 第____项, 按照原始提交的国际申请文件的中文译文;

第____项, 按照依据专利合作条约第 19 条规定所提交的修改文件的中文译文。

第____项, 按照国际初步审查报告附件的中文译文;

第____项, 按照依据专利合作条约第 28 条或 41 条所提交的修改文件;

第____项, 按照依据专利法实施细则第 51 条规定所提交的修改文件。

附图 第____页, 按照原始提出的国际申请文件的中文译文;

第____页, 按照国际初步审查报告附件的中文译文;

第____页, 按照依据专利合作条约第 28 条或 41 条所提交的修改文件;

第____页, 按照依据专利法实施细则第 51 条规定所提交的修改文件。

回函请寄: 100088

北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 国家知识产权局专利局受理处收

2201-1 2001.7

(注: 凡寄给审查员个人的信函不具有法律效力)

5. ☒ 本通知书引用下述对比文献 (其编号在今后的审查过程中继续沿用):

编号	文件号或名称	公开日期 (或抵触申请的申请日)
1	US6064509A	2000 年 5 月 16 日
2	US5640274A	1997 年 6 月 17 日
3		____ 年 ____ 月 ____ 日
4		____ 年 ____ 月 ____ 日

6. 审查的结论性意见:

☐ 关于说明书:

☐ 申请的内容属于专利法第 5 条规定的不授予专利权的范围。

☐ 说明书不符合专利法第 26 条第 3 款的规定。

☐ 说明书的撰写不符合专利法实施细则第 18 条的规定。

☐

☒ 关于权利要求书:

☐ 权利要求____不具备专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性。

☒ 权利要求 1-3 不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

☐ 权利要求____不具备专利法第 22 条第 4 款规定的实用性。

☐ 权利要求____不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。

☐ 权利要求____不符合专利法第 31 条第 1 款的规定。

☐ 权利要求____不符合专利法实施细则第 13 条第 1 款的规定。

☐ 权利要求____不符合专利法第 9 条的规定。

☐ 权利要求____不符合专利法实施细则第 20 条至第 23 条的规定。

☐

上述结论性意见的具体分析见本通知书的正文部分。

7. 基于上述结论性意见, 审查员认为:

☐ 申请人应按照通知书正文部分提出的要求, 对申请文件进行修改。

☒ 申请人应在意见陈述书中论述其专利申请可以被授予专利权的理由, 并对通知书正文部分中指出的不符合规定之处进行修改, 否则将不能授予专利权。

☐ 专利申请中没有可以被授予专利权的实质性内容, 如果申请人没有陈述理由或者陈述理由不充分, 其申请将被驳回。

☐

8. 申请人应注意下述事项:

(1) 根据专利法第 37 条的规定, 申请人应在收到本通知书之日起的 肆 个月内陈述意见, 如果申请人无正当理由逾期不答复, 其申请将被视为撤回。

(2) 申请人对其申请的修改应符合专利法第 33 条的规定, 修改文本应一式两份, 其格式应符合审查指南的有关规定。

(3) 申请人的意见陈述书和/或修改文本应邮寄或递交给中国专利局受理处, 凡未邮寄或递交给受理处的文件不具备法律效力。

(4) 未经预约, 申请人和/或代理人不得前来中国专利局与审查员举行会晤。

9. 本通知书正文部分共有 2 页, 并附有下列附件:

☒ 引用的对比文件的复印件共 2 份 24 页。

☐

第一次审查意见通知书正文

如说明书所述, 本申请涉及一种电致变色镜的电极结构。经审查, 现提出如下审查意见。

1. 权利要求 1 不具备创造性。

权利要求 1 要求保护一种用于 EC 镜的夹子, 对比文件 1 公开了一种电极设备中用于透明导电金属氧化物电极中的夹子(参见说明书第 6 栏第 13—30 行, 第 43—65 行, 附图 2, 3a, 3b)。这种夹子包括: 一带状金属板 212, 其两侧边缘有双侧片 214, 218, 它们构成一个整体的槽状结构, 该金属夹子在基片一侧的侧片末端向外张开, 并且还有一个以凸出形状的方式形成中心部分, 该中心部分的凸出是向夹子的内侧弯曲并变窄, 产生弹性的性质。权利要求 1 和对比文件 1 的区别在于: 该金属夹子在导电表面一侧的侧片是以平面形状这样一种方式形成的, 以便能够平坦和紧密地与导电表面接触。对比文件 2 中公开了一种用于车辆后视镜中的 EC 设备。其中(见说明书第 4 栏第 25—48 行, 附图 2)很清楚的揭示了金属夹子 5 的结构, 其中一个侧片 5b 是平坦和紧密地与导电表面 2 接触, 这样, 即使密封物质 7 在外界环境中受热或受潮而引起膨胀, 这种膨胀的密封物质也只能向上推夹子的另一侧片 5c, 而不会造成 5b 和导电表面接触不良。这种侧片之一为平面形状所起的作用和本申请中平面侧片的作用相同, 因此能够给本领域技术人员启示, 在对比文件 1 给出的夹子的基础上改变一个侧片为平面形状就构成了权利要求 1 所要求保护的技术方案。因此权利要求 1 不具备创造性, 不符合专利法第二十二条第三款有关创造性的规定。

2. 权利要求 2 不具备创造性。

权利要求 2 的前序部分的技术特征和现有技术相同, 这种现有技术被对比文件 2 所公开(特别参见附图 2)。权利要求 2 的特征部分所述的夹子和权利要求 1 所要求保护的夹子相同, 由于前面已经评述了权利要求 1 不具备创造性, 因此采用如权利要求 1 所述的金属夹子的电极结构也不具备创造性, 权利要求 2 不符合专利法第二十二条第三款有关创造性的规定。

3. 权利要求 3 不具备创造性。

权利要求 3 引用权利要求 2, 限制扩张切口以与纵向垂直的方向形成在夹

子的每个侧片上，并且用于外部引线连接的末端形成在两个侧片之一上。由对比文件 1 可知，金属夹子的扩张切口 216, 220 是以与夹子纵向垂直的方向形成在夹子的每个侧片上，因此权利要求 3 的对扩张切口的限制被对比文件 1 所公开。由对比文件 2 可知，外部引线连接在金属夹子的一个侧片上，这种连接外部引线和夹子的方式使得本领域技术人员很容易想到在前面已经得到的金属夹子的侧片之一上也设置一个外部引线连接处，由于前面已经得到的金属夹子如权利要求 1 所述并且侧片上有扩张切口，因此这种结构决定了引线连接处形成在两个侧片之一上，从而在侧片之一上形成外部引线连接的末端也是显而易见的。因此权利要求 3 也不具备创造性，不符合专利法第二十二条第三款有关创造性的规定。

基于上述理由，本申请按照目前的文本是不能被授权的，申请人应根据上述审查意见在指定的 4 个月期限内提交新的修改文本，修改时应满足专利法第三十三条的规定，不得超出原说明书和权利要求书的记载范围。在意见陈述书中应充分论述新修改的权利要求书不存在上述实质缺陷的理由。申请人在提交修改文本的同时，应提交一份清楚地显示改动情况的对照页，以利于审查员核对和审查。

Translation of Category of Cited Documents in the attached foreign language Search Report:

- A:** It is not a reference with a special relation but shows a general technical level.
 - E:** It is a prior art, however it was disclosed after the international application date.
 - L:** It is a reference for raising arguments in priorities claimed or a reference for establishing the publication date of other references or other special reasons (with reasons).
 - O:** It is a reference mentioned in oral presentation, usage, display, etc.
 - P:** It is a reference disclosed before the international publication date and after the application date on the basis of which priority is claimed.
 - T:** It is a reference disclosed after the international publication date or priority date, is not contradictory to the application, and is cited to understand the principle or theory of the invention.
 - X:** It is a reference with a special relation and it is considered that there is no new creation or progress of the invention by only said reference.
 - Y:** It is a reference with a special relation and is considered that there is no progress by a combination of said reference and one or more other references, which is evident for the parties concerned.
-

&: It is the same patent family reference.



✉ EPA/EPO/OEB
D-80298 München
☎ +49 89 2399-0
TX 523 656 epmu d
FAX +49 89 2399-4465

Europäisches
Patentamt

European
Patent Office

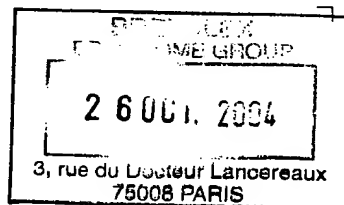
Office européen
des brevets

Generaldirektion 2

Directorate General 2

Direction Générale 2

Ilgart, Jean-Christophe
BREVALEX
3, rue du Docteur Lancereaux
75008 Paris
FRANCE



Telephone numbers:

Primary Examiner (substantive examination)	+49 89 2399-6036
Formalities Officer / Assistant (Formalities and other matters)	+49 89 2399-2606



Application No. 00 987 993.3 - 2304	Ref. SR21433 US/JCI	Date 22.10.2004
Applicant Mitsubishi Chemical America Inc.		

Communication pursuant to Article 96(2) EPC

The examination of the above-identified application has revealed that it does not meet the requirements of the European Patent Convention for the reasons enclosed herewith. If the deficiencies indicated are not rectified the application may be refused pursuant to Article 97(1) EPC.

You are invited to file your observations and insofar as the deficiencies are such as to be rectifiable, to correct the indicated deficiencies within a period

of 4 months

from the notification of this communication, this period being computed in accordance with Rules 78(2) and 83(2) and (4) EPC.

One set of amendments to the description, claims and drawings is to be filed within the said period on separate sheets (Rule 36(1) EPC).

Failure to comply with this invitation in due time will result in the application being deemed to be withdrawn (Article 96(3) EPC).



BRÄNNSTRÖM S
Primary Examiner
for the Examining Division

Enclosure(s): 3 page/s reasons (Form 2906)

Datum
Date 22.10.2004
DateBlatt
Sheet 1
FeuilleAnmelde-Nr.:
Application No.: 00 987 993.3
Demande n°:

The examination is being carried out on the **following application documents**:

Description, Pages

1-20 as published

Claims, Numbers

1-6 received on 16.08.2004 with letter of 12.08.2004

Drawings, Sheets

1/14-14/14 as published

1. The following documents (D) are referred to in this communication; the numbering will be adhered to in the rest of the procedure:
D1: US-A-4603714
D2: EP-A-0701181
D3: EP-A-0854394
2. The examining division maintains the objection under Article 123(2) EPC made in item 2.1 of the communication dated on 12.02.2004.

In the description on p.17, l.7-20, the connection between the ink container and the holding means of the ink reservoir are described. The ink container is inserted into the orifice 58 of the ink reservoir. After the ink container (including the inner and outer gratings) has been rotated approximately 90° in the clockwise direction relative the ink reservoir, the outer grating engages with stops 76 of the holding means and can no longer rotate in the clockwise direction (it is still however rotatable in the counterclockwise direction) while the inner grating of the ink container can continue to rotate relative the ink reservoir until it engages with stops 74 of the holding means (after approximately 180°).



Datum
Date 22.10.2004
Date

Blatt
Sheet 2
Feuille

Anmelde-Nr.:
Application No.: 00 987 993.3
Demande n°:

The present claim 1 defines an ink reservoir with holding means for fixedly retaining one of the inner and outer gratings of an ink container and rotatably holding the other of said inner and outer gratings. This does not correspond to the disclosure of the application as originally filed wherein it is clearly stated that both outer and inner gratings are rotatable with respect to the ink reservoir (the outer grating within the interval 0°-90° and the inner grating within the interval 0°-180°).

The passage in the description indicated by the representative in the letter of 12.08.2004 as basis for the amendments merely describes the relationship between the inner and outer grating and the relationship of the gratings to the ink container, and not the relationship of the gratings to the holding means of the ink reservoir. This passage is therefore not relevant to the discussed amendment.

3. The above-mentioned objection notwithstanding, the subject-matter of independent claim 1 is not new in the sense of Article 54(1) and (2) EPC, and therefore the requirements of Article 52(1) EPC are not met.

Documents D1-D3 all disclose all the features of claim 1, see in particular col.7, l.1-35 and figs.10-11 of D1, col.9, l.40 - col.11, l.21 and figs.6,9 of D2, and col.23, l.12 - col.25, l.11 of D3.

Documents D1-D3 disclose reservoirs/containers for containing toner, clearly they are also suitable for containing ink, see EPO Guidelines C-III, 4.8.

4. The supplementary features introduced by the dependent claims are either known from documents D1-D3 or do only relate to minor modifications therefrom which do not involve anything inventive. The combination of any of these features with the independent claim do not result in any allowable claims.
5. It is not at present apparent which part of the application could serve as a basis for a new, allowable claim. Should the applicant nevertheless regard some particular matter as patentable, an independent claim should be filed taking account of Rule 29(1) EPC. The applicant should also indicate in the letter of reply the difference of the subject-matter of the new claim vis-à-vis the state of the art and the significance thereof.



Bescheid/Protokoll (Anlage)

Communication/Minutes (Annex)

Notification/Procès-verbal (Annexe)

Datum
Date 22.10.2004
Date

Blatt
Sheet 3
Feuille

Anmelde-Nr.:
Application No.: 00 987 993.3
Demande n°:

The features of the claims should be provided with reference signs placed in parentheses to increase the intelligibility of the claims (Rule 29(7) EPC). This applies to both the preamble and characterising portion (see EPO Guidelines, C-III, 4.11).

The attention of the applicant is drawn to the fact that the application may not be amended in such a way that it contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed (Article 123(2) EPC).

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☒ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.